

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520, рассмотрела возражение от 01.03.2012, поданное компанией Wella GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.11.2011 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1041147, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041147 с конвенционным приоритетом 08.09.2009, произведенной Международным Бюро ВОИС 22.02.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 03 и услуг 44 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1041147 представляет собой словесное обозначение «REGULATE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1041147 было принято 15.11.2011. Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1041147 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения с товарным знаком

«РЕГУ-ЛАЙТ» по свидетельству №355167, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства знака «REGULATE» по международной регистрации №1041147 с противопоставленным товарным знаком «РЕГУ-ЛАЙТ» по свидетельству №355167, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в силу их фонетического, графического и семантического различия.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041147 в полном объеме.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.06.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1041147 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1041147, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «REGULATE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Слово «REGULATE» представляет собой лексическую единицу английского языка, которое переводится на русский язык как регулировать, упорядочивать, приспособлять, соразмерять, выверять (см. Новый англо-русский словарь, М., «Русский язык», 1996).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №355167 также является словесным и содержит слово «РЕГУ-ЛАЙТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и состоящее из двух частей, соединенных дефисом.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства сравниваемые словесные обозначения характеризуются наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым числом букв и слогов, при этом совпадающие слоги имеют одинаковое расположение. Наличие дефиса в слове «РЕГУ-ЛАЙТ» не влияет на общий вывод о фонетическом сходстве сравниваемых слов, поскольку не играет существенной роли при произношении.

Слово «РЕГУ-ЛАЙТ» не имеет в русском языке смыслового значения, однако, учитывая наличие близких и совпадающих звуков, одинаково расположенных по отношению друг к другу, оно воспринимается как транслитерация слова REGULATE буквами русского языка, в силу чего сравниваемые слова могут вызывать в сознании российского потребителя сходные ассоциации.

Однородность товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1041147, и товаров 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №355167, определяется их совпадением по роду, виду и назначению.

В силу изложенного знак «REGULATE» по международной регистрации №1041147 в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком «РЕГУ-ЛАЙТ», несмотря на отдельные отличия между ними, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1041147 в отношении товаров 03 класса МКТУ следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 15.11.2011.